

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89268

Ref. Expediente N° SD2025/0039069

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 28 de abril de 2025, Carolina Martinez Zuluaga, solicitó el registro de la Marca LA OCASIÓN (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 43: Servicios de restauración (alimentación); servicios de cafetería, panadería y repostería.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Ref. Expediente N° SD2025/0039069

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	OCCASIONI	MANUELA NARANJO SERNA	SD2018/0063808	11	30, 35	Marca	Registrada	11/02/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0039069

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo LA OCASIÓN / OCCASIONI, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto conceptual resultan similarmente confundibles, dado que las marcas en estudio utilizan la expresión LA OCASIÓN / OCCASIONI, aunque la marca registrada corresponde al idioma italiano, por su parecido con el español, es fácilmente percibida por el consumidor medio, por su semejanza conceptual, estas expresiones tienen por significado *“Oportunidad que se ofrece para ejecutar o conseguir algo”*.⁴ Dicho significado es el elemento primario que permite determinar la existencia o inexistencia de semejanzas entre las marcas objeto de comparación, ya que evocan la misma idea en el público consumidor, de modo que al compartir el mismo contenido conceptual con relación al término LA OCASIÓN / OCCASIONI, los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la figura de una persona tomando una bebida y en la otra mano sosteniendo lo que parece ser un producto de panadería con tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dada la similitud conceptual antes señalada.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

⁴ <https://dle.rae.es/ocasi%C3%B3n>

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración

Ref. Expediente N° SD2025/0039069

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Servicios de restauración (alimentación); servicios de cafetería, panadería y repostería.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos y servicios
------------	-----------------------

SD2018/0063808 (30): Café y sucedáneos del café, preparaciones a base de cereales, productos de pastelería y confitería, bocadillos, dulces, galletas, productos de panadería y repostería, pasteles, pudines, tartas y tortas.

(35): Publicidad y negocios comerciales relacionados con la venta, distribución y exportación de productos de café y sucedáneos del café, preparaciones a base de cereales, productos de pastelería y confitería, bocadillos, dulces, galletas, productos de panadería y repostería, pasteles, pudines, tartas y tortas, a través de puntos de venta físicos, ventas por internet así como cualquier tipo de venta de estos productos, incluso a través de terceros.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 43 (marca solicitada) y los productos de la clase 30 (marca registrada expediente SD2018/0063808)

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Para esta Dirección, existe conexidad por principio de razonabilidad, en la medida en que es común dada la dinámica del mercado, observar que quienes prestan los servicios de restauración o servicios de suministro de alimentos y bebidas (clase 43) incursionen en la

el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0039069

producción de alimentos de la clase 30 internacional como los productos amparados por las marcas registradas.

Así las cosas, es común que los prestadores de los servicios de restauración en Colombia, a fin de ampliar el portafolio de su oferta, elaboran su propia línea de productos alimenticios y bebidas, que se caracterizan por estar listos para su distribución, valiéndose de las instalaciones de los establecimientos donde presentan los servicios de procuración de alimentos y bebidas, para comercializarlos y así cumplir con su objetivo original. Ahora bien, esta conexión se estrecha al tratarse de coberturas que pertenecen a la misma industria alimentaria.

Por lo tanto, se puede inferir que los servicios de la marca solicitada se constituyen en el canal de comercialización de los productos que identifican los signos antecedentes. Razón por la cual un consumidor medio podría pensar erradamente que los signos en estudio, pertenecen a un mismo empresario, generándose un potencial riesgo de confusión indirecta.

Conexidad entre los servicios de la clase 43 (marca solicitada) y los servicios de la clase 35 (marca registrada expediente SD2018/0063808)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, estableció que la conexidad por complementariedad de los productos y servicios se presenta, cuando se requiere hacer uso de un servicio particular para adquirir un producto.

Es por esto, que al existir una marca de productos que tiene una denominación similar a la marca de un servicio de *“Publicidad y negocios comerciales relacionados con la venta, distribución y exportación”* de alimentos y más específicamente en relación con servicios restaurantes, de cafetería, panadería y repostería, el consumidor va a entender que los signos guardan relación y provienen de un mismo origen empresarial, induciéndolos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, toda vez que, el consumidor para adquirir estos bienes necesariamente va acudir a una persona natural o jurídica que ofrezca servicios de *“venta, distribución y exportación”* de estos bienes y es frecuente que quienes se dedican a la producción de alimentos y bebidas, también encaminen sus esfuerzos en labores de comercialización de sus productos con el fin de llegar a sus potenciales clientes y así obtener los resultados que desde el punto de vista económico todo empresario busca.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca La Ocasión (Mixta) para distinguir

Resolución N° 89268

Ref. Expediente N° SD2025/0039069

servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Carolina Martinez Zuluaga, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Carolina Martinez Zuluaga, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 43: Servicios de restauración (alimentación); servicios de cafetería, panadería y repostería.

